

米国の特許を利用したベンチャー支援プラットフォーム ーベンチャー企業の株式を対価に特許訴訟対策ー

竹下 智

■ 要 約 ■

1. 最近、ベンチャー企業の特許訴訟から守ることを目的とした二つのプラットフォームが米国でスタートした。グーグルとインタートラスト・テクノロジーズが2017年4月に発表した「パテントシールド」とアクア・ライセンシングが同年8月に発表した「IP インベスター・プール」である。両社はともに、①ベンチャー企業が保有する特許を利用して取得（もしくは登録）する代わりに、ベンチャー企業の特許訴訟から守る、②その対価としてベンチャー企業から株式を受け取るという仕組みを基本としている。
2. これらのプラットフォームは、ベンチャー企業が抱える特許訴訟リスクへの対応と未使用特許の有効活用をうまく結びつけたアイデアと言える。両社の一番の違いは、特許の保有主体と運営主体の関係にある。IP インベスター・プールのような、特許を保有する大企業と特許仲介業者（IP ブローカー）という組み合わせは、利用可能な特許を増加させることが容易で、今後広がりを見せる可能性をもっている。
3. 日本でも「ベンチャー企業が創業期から明確な知財戦略を持つ必要性」が叫ばれている。一方、大企業も「オープンイノベーション」の担い手であるベンチャー企業との連携を強化しようとするなかで、自社保有の特許や知財活用に関するノウハウは、ソリューションとしてベンチャー企業に提供できる余地が大きい。知財を介してベンチャー企業と大企業を結びつける「場」としての「プラットフォーム」の創出に期待したい。

I はじめに

企業経営において、「知的財産」（知財、英語では Intellectual Property もしくは IP）をいかに自社の企業価値向上に貢献させられるかが重要な課題の一つとなっている。特に近年では、他社の参入等から技術や製品を防衛する目的だけでなく、知財を積極的に「マネタイズ（収益化）」していくことも、重要な戦略の一つと考えられている。知財のマネ

タイズ手法としては、「売却」や「ライセンス（使用許諾権の供与）」が一般的と考えられてきた¹。しかし、最近では、取得企業の株式を知財売却の対価とする手法や、自らのネットワークや仲介業者に依存するのではなく、不特定多数の売り手・買い手をマッチングする「プラットフォーム」を活用するなど、新たな試みも見られる。本稿では、この新たな試みに着目して、最近の米国の事例とその背景を紹介する。

II 特許保有企業とベンチャー企業をつなぐプラットフォーム

米国の特許訴訟は 2016 年で 4,520 件、2012 年から 2015 年は年間 5 千件を超えていた²。一方で、2012 年から 2016 年の期間に売却された特許の約 1 割が売却後訴訟に使われているとの報告もある³。未使用特許を多く保有する企業は、特許の有効活用を推進したい一方で、売却した特許が他社への訴訟に利用されることを好ましく思っていない。そうしたなか、保有する特許を利用して短期的な成長でエグジットを狙うベンチャー企業（スタートアップ）を特許訴訟から守ることを目的とした二つのプラットフォームが米国でスタートした。

一つはグーグル（Google、持株会社アルファベット）とインタートラスト・テクノロジーズ（Intertrust Technologies Corporation、以下インタートラスト）が 2017 年 4 月に発表した「パテントシールド（PatentShield）」、もう一つは、特許取引顧問会社（Patent advisory and transaction firm）であるアクア・ライセンス（Aqua Licensing）が同年 8 月に発表した「IP インベスター・プール（IP Investor Pool）」である⁴。

この二つのプラットフォームはともに以下のコンセプトがベースとなっている。

- ① ベンチャー企業が保有する特許を取得（もしくは登録）する代わりに、ベンチャー企業を特許訴訟から守る
- ② ベンチャー企業の株式をその対価として受け取る

1. パテントシールド（PatentShield）

グーグルは特許の取得、特許ポートフォリオの拡充にもっとも熱心な企業の一つである。同時に、和解金を目当てに特許訴訟を起こす「パテント・トロール」からの訴訟を回避することを目的に 2014 年 7 月キャノン、独 SAP などと 6 社で特許連合「LOT（License on

¹ 他に知財を担保とした融資（IP backed loan）などがある。

² “2016 Fourth Quarter Litigation Update”, Lex Machina、なお、米国の特許訴訟の動向については、吉川浩史「米国でファンドの投資対象となる知的財産権と日本への示唆」『野村資本市場クォーターリー』2016 年春号参照。

³ “Inside the 2016 brokered patent market”, *Intellectual Asset Management*, Issue 81 January/February 2017

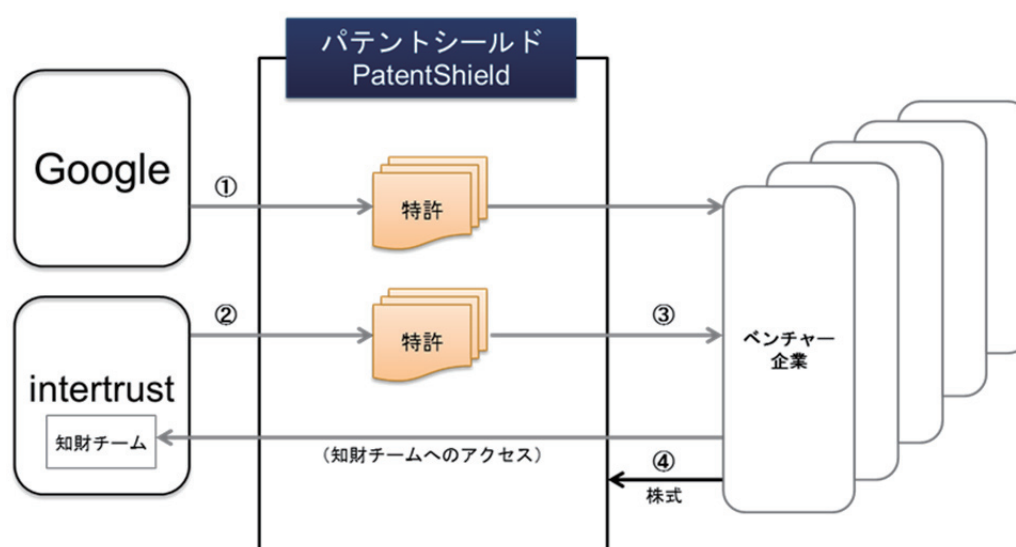
⁴ “Google’s and Intertrust’s new PatentShield helps startups fight patent litigation in return for equity”, *TechCrunch*, April 25, 2017, “Large Patent Holders Eye Startup Equity in Return for Patent Sale”, *Bloomberg BNA*, August 2, 2017 など参照。

Transfer) ネットワーク」を設立するなど、近年パテント・トロールの活動阻止にも力を注いでいる。

インタートラストは 1990 年創業、米国シリコンバレーに本社を置く未公開企業である。デジタル著作権管理 (DRM : Digital Rights Management) に関する知的財産権を多数保有している。2002 年 11 月、ソニーとオランダのフィリップス (Royal Philips) が共同でインタートラストの買収を発表、2014 年 4 月時点で両社はインタートラストの株式の 49.5% ずつを保有している⁵。また、2013 年 6 月からソニーの取締役 (スタートアップ・アドバイザー) であるティム・シャーフ (Tim Schaaff) 氏は 2015 年 7 月よりインタートラストのチーフ・プロダクト・オフィサーに就任している。

パテントシールドの仕組みは以下の通りである。(図表 1)

図表 1 パテントシールドの概要



(出所) パテントシールド HP および各種記事より野村資本市場研究所作成

- ① グーグルが自社の特許の一部を提供。
- ② インタートラストは自社の特許の一部と自社知財チーム (intellectual property strategy and research and development teams) へのアクセスを提供。
- ③ ベンチャー企業が特許侵害で訴えられた時、「パテントシールド」の特許ポートフォリオから特許を選択し、訴訟で主張するために所有権を移転することが出来る。
- ④ このプログラムへ参加するベンチャー企業は自らの株式 (ないし企業所有権) の一部を「パテントシールド」に付与する。

⁵ “Intertrust Settles Patent Suit Against Apple”, *The Wall Street Journal*, April 4, 2014

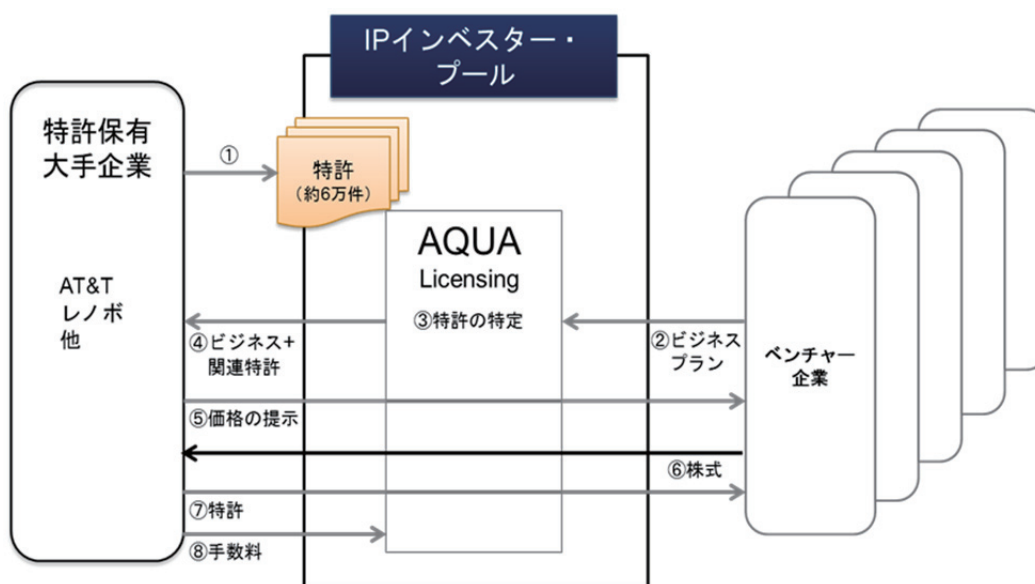
ベンチャー企業側が付与する株式のサイズについては、インタートラストは「（その付与分の大きさが）会社とその製品の成熟度や、マーケットにおける訴訟リスクを測る目安になる」とコメントしている⁶。

2. IP インベスター・プール (IP Investor Pool)

「IP インベスター・プール」を立ち上げたアクア・ライセンシングは 2013 年創業、米国の知財ブローカー (IP Broker) の 1 社である。同社は、報道によれば 2014 年 8 月に日本市場にも進出している⁷。

パテントシールドの仕組みは以下の通りである。(図表 2)

図表 2 IP インベスター・プールの概要



(出所) アクア・ライセンシング HP、各種記事より野村資本市場研究所作成

- ① AT&T、PC メーカーのレノボ (Lenovo)、半導体テクノロジーライセンサー⁸のインテグリス (Entegris)、ランバス (Rambus)、その他未公開企業 2 社が「IP Investor Pool」にあわせて 6 万件以上の特許を提供。
- ② ベンチャー企業は「IP インベスター・プール」に対して守秘義務契約を結んだ上でビジネス・プランを提出。

⁶ “Google’s and Intertrust’s new PatentShield helps startups fight patent litigation in return for equity”, *TechCrunch*, April 25, 2017

⁷ 「月末に日本進出、米特許コンサル、半導体などに強み」日経産業新聞 2014 年 8 月 20 日

⁸ 「実施許諾者」(ライセンサー)とは、特許ライセンスを供給する側のことを指す。「実施許諾者」(ライセンサー)は、実施権者(ライセンシー)に対し、特許の実施、利用のライセンスを供給することにより許可し、その許諾の対価としてロイヤルティなどを受け取る。

- ③ アクア・ライセンスの専門チームが特許訴訟からの防衛ポジション向上および長期的な成長と企業価値向上への貢献の観点からその企業に適した特許を特定する。
- ④ 特許保有企業に対してビジネス・プランおよび関連する特許を提示する。
- ⑤ 特許保有企業がそのベンチャー企業に興味がありかつ株式と交換に特許を売却する意思がある場合、該当する特許の価格を提示する。
- ⑥ 次回の資金調達時に他の VC（ベンチャー・キャピタル）と同じ条件で株式を取得する。ただし提示から 90 日以内。
- ⑦ ベンチャー企業は特許を取得する。
- ⑧ アクア・ライセンスは特許の売り手企業から売買された特許の価値に基づいて手数料を受け取る。

なお、ベンチャー企業が特許保有企業から提示された条件（価格等）に同意出来ず、取引を見送った場合でも、特許保有企業が何かしらのアクションを起こすことはない。

また、アクア・ライセンスはノキア（Nokia）が保有する電気通信特許ポートフォリオ（6,069 件の特許と 734 件の特許出願）についても販売を管理しており、その一部は「IP インベスター・プール」に提供される予定である⁹。

3. プラットフォームの比較

上記二つのプラットフォームを比較すると図表 3 のようになる。

図表 3 プラットフォームの比較

	パテントシールド	IP インベスター・プール
運営主体	グーグル、インタートラスト	アクア・ライセンス
特許保有者	同上	AT&T、レノボ他
登録された特許の件数	未公表	約 6 万件（スタート時）
特許所有権	提訴された場合に所有権を移転	株式と交換
ベンチャー企業が支払う対価	パテントシールドに株式を付与	特許売り手企業に株式を付与
上記対価の算定方法	会社とその製品の成熟度や、彼らのマーケットにおける訴訟リスクから算定	対象となる特許の売却価格を特許売り手企業が算定
手数料	なし	特許売り手企業がアクア・ライセンスに支払う
その他サポート	インタートラストの知財チームへのアクセスを提供	特許戦略のアドバイス等

（出所）各種資料より野村資本市場研究所作成

⁹ “Former Nokia & Alcatel-Lucent Patents Offered for Sale in Structured Divestiture”, *Market Wired*, August 24, 2017

コンセプトを同じくするこの二つのプラットフォームの一番の違いは特許の保有主体と運営主体の関係にある。IP インベスター・プールの特許を保有する大企業と特許仲介業者（IP ブローカー）という組み合わせは、利用可能な特許の増加や同様のプラットフォームの立ち上げ等、今後広がりをもたせる可能性をもっている。

III ベンチャー企業と知的財産を巡る米国の状況

1. ベンチャー企業を対象とした特許訴訟

上記のようなプラットフォームが登場する背景として、ベンチャー企業、特に IPO（新規株式公開）を目指すような成長著しい企業（スタートアップ）が特許訴訟のターゲットになりやすいという点があげられる。ベンチャー企業を対象とした過去の特許関連の事例として、「米ヤフー（Yahoo!）とフェイスブック（Facebook）」（2012年）や「ツイッター（Twitter）と IBM」（2013年）が有名である。

2012年3月、米ヤフーが IPO を控えたフェイスブックを特許侵害で提訴した。フェイスブックは IBM とマイクロソフト（Microsoft）から特許を取得し、米ヤフーを逆提訴。同5月にフェイスブックが IPO。その後7月に両社は和解した。（図表4）

図表4 フェイスブックと米ヤフーの特許訴訟の経緯

日付	出来事
2012年 1月4日	米ヤフー、ペイパル社長のスコット・トンプソン氏が CEO に就任
3月12日	米ヤフー、フェイスブックを特許侵害で提訴
3月~4月	フェイスブック、IBM から 750 件の特許を取得 // マイクロソフトから 650 件の特許を取得
4月3日	フェイスブック、米ヤフーを逆提訴（10件の特許侵害）
5月13日	米ヤフー、トンプソン CEO 解任、ロス・レビンソン氏が暫定 CEO 就任
5月18日	フェイスブック、米ナスダック上場（IPO）
7月6日	米ヤフーとフェイスブック和解 広告分野で提携、コンテンツ配信分野での提携強化

（出所）各種報道資料より野村資本市場研究所作成

2013年11月、IBMがツイッターに対して特許侵害を主張する書簡を送付した。こちらは裁判にはならず、IPO後にツイッターがIBMの特許取得に合意。加えて相互ライセンスも締結している。（図表5）

図表5 ツイッターとIBMの経緯

日付	出来事
2013年11月	IBM、ツイッターへ書簡を送付 「少なくとも3件の米国での特許を侵害したと主張、 和解に向け協議する用意がある」
11月8日	ツイッター、ニューヨーク証券取引所（NYSE）上場（IPO）
12月	ツイッター、IBMの特許900件を取得することで合意。 特許のクロスライセンス契約も締結

（出所）各種報道資料より野村資本市場研究所作成

2. ベンチャー企業が抱える特許リスク

ベンチャー企業は特許訴訟のターゲットになる可能性が大手企業に比べ高い主な理由として以下の3点があげられる。

- ① 保有している特許が少ない
- ② 特許の管理、特許侵害のチェック等が手薄
- ③ 特にIPO前は早期の解決を望む

創業からそれほど経っていないベンチャー企業は、歴史のある大企業のような巨大な特許ポートフォリオをもっているはずもない。相手方に対して有用な特許をもっていればお互いに特許の使用を認めるクロスライセンス契約を結ぶことも出来るが、そもそも交渉材料となりうる特許を持っていない。上記のフェイスブックの事例では、フェイスブックは巨額の資金を投じて特許を取得したが、ベンチャー企業で同じようなことが出来る場所は多くはない。

IT、インターネットの分野では、スマートフォンに代表されるように、1製品または1サービスを作り上げるために必要な特許件数が膨大となり、しかもそれぞれの技術が複雑かつ重層的に絡み合う状況になっているため、常に他社の特許に抵触する可能性がある¹⁰。それらすべてをチェックすることは大手企業でさえ難しく、ましてや人員の少ないベンチャー企業ではなおさらである。

IPOを控えている場合、投資家に不安を与える要素を取り除くために和解するかライセンス契約を締結することを選ぶ可能性が高い。特許が株価に影響を及ぼした事例として、「アップル（Apple）がデジタルカメラの遠隔操作に関する特許を取得したことが原因で、

¹⁰ スマートフォンなど電子機器は一つの製品に10万件規模の特許が使用されていると言われる。

米ナスダックに上場するゴープロ（GoPro）の株価が一日で約 12% 下落した」という報道もあった¹¹。訴訟リスクは偶発債務として財務諸表で開示しなければならず、場合によっては当該訴訟リスクの評価をめぐって上場スケジュールに遅れが生じ、IPO のタイミングを逸してしまう可能性さえある。

今回紹介した米国の二つのプラットフォームは、ベンチャー企業が抱える特許訴訟リスクへの対応と未使用特許の有効活用をうまく結びつけたアイデアである。「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の「三方よし」となりうるのか、今後の動向に注目したい。

IV 日本への示唆

先日、日本の特許庁が「創業間もないベンチャー企業の知的財産戦略を支援するための事業についての予算を 2018 年度概算要求に盛り込んだ」との報道があった¹²。記事にあるように、日本においても「創業期ベンチャーが十分な知財戦略を構築せずに成長した結果、競合他社による模倣や技術流出により事業撤退に追い込まれるリスク」や「ベンチャー企業が創業期から明確な知財戦略を持つ必要性」に対する意識が高まってきていることの表れといえよう。

また、特許庁の統計によると、2015 年度時点での国内特許（約 162 万件）のうち、約半数（約 85 万件、53.2%）が未利用となっている¹³。未利用特許の有効活用、具体的に収益に結び付ける方法については、米国企業同様、日本企業においても以前から課題となっている。大企業が「オープンイノベーション」の担い手であるベンチャー企業への関与を強化しようとするなか、自社保有の特許や知財戦略のノウハウの活用はソリューションの一つと言えよう。

ベンチャー企業への支援ではとかく資金提供が先行しがちとなる。もちろん、出資等の資金ニーズに応えることも重要ではあるが、今回紹介した米国の二つのプラットフォームのように、ベンチャー企業のために何が出来るのか、場合によってはベンチャー企業自身も気づいていないニーズと自社の中にあるリソースとを結びつけるアイデアに知恵を絞ることも必要ではないだろうか。

最近、ビジネスやイノベーションに関連して「プラットフォーム」という言葉をよく耳にする。プラットフォームとは利用者が自然と集まる「場」の提供である。そこから新たな価値が創造される。日本の知財活用においても、そのような「場」が創出されることを期待したい。

¹¹ “Apple granted patent for GoPro-like wearable cameras”, *Reuters*, January 14, 2015

¹² 「特許庁、VB の知財戦略支援 – 専門家チーム派遣」日刊工業新聞 2017 年 10 月 19 日

¹³ 特許庁「平成 28 年度知的財産活動調査」未利用分のうち約 53 万件、32.6%は「防衛目的」。